

DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS
Expediente: 04-2010-027/N
Oficio: NCC/028/2015

RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO RELATIVA AL PERSONAJE “***”, OTORGADA BAJO EL NÚMERO ***** , AL C. ***** , EN EL GÉNERO DE PERSONAJES, DENTRO DE LA ESPECIE DE FICTICIO O SIMBÓLICO.**

México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil quince. -----

En cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro de los autos del juicio de nulidad número ***** de fecha ***** , ordenada en la ejecutoria de veintiséis de septiembre de dos mil catorce dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por medio de la cual concedió el Amparo y Protección al C. ***** , y en sus puntos resolutive se señala: “... *La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***** , en contra de la sentencia de ***** , emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acto y autoridad precisados en el resultando primero, de conformidad con los razonamientos y para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria ...*” por lo que se deja insubsistente la resolución emitida con fecha ***** y se procede a la emisión de la presente atendiendo los lineamientos establecidos por la sentencia de fecha ***** dictada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro de los autos del juicio de nulidad número *****: -----

-----R E S U L T A N D O: -----

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa el cuatro de octubre de dos mil doce, el C. ***** , por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio ***** de fecha ***** , por la cual se negó la declaración administrativa de nulidad de la reserva de derechos al uso exclusivo número ***** del personaje ***** . -----

SEGUNDO. Por sentencia de fecha ***** , la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. -----

TERCERO. Inconforme con la sentencia anteriormente referida, el actor ***** , promovió juicio de amparo, mismo que quedó radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el D.A.- ***** y fue resuelto mediante ejecutoria de ***** , en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, resolviendo que el quejoso acreditó haber utilizado con anterioridad el personaje “*****”. -----

CUARTO. Con fecha ***** , la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia dictó resolución en cumplimiento a lo ordenado en la resolución indicada en el resultando que antecede, declarando la nulidad de la resolución contenida en el oficio ***** de fecha ***** para los efectos allí señalados; por lo que en este acto esta autoridad procede a cumplimentarla en los siguientes términos: -----

-----C O N S I D E R A N D O -----

PRIMERO.- La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual en cumplimiento a la ejecutoria de fecha ***** en el D.A.-***** en el que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal al C. ***** , en la cual determinó en su parte medular del Considerando quinto lo siguiente: -----

*“A consideración de este Órgano Colegiado, y en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el D.A. ***** , los conceptos de impugnación en estudio son **fundados y suficientes** para declarar la nulidad*

de la resolución impugnada y de la resolución recurrida, por las siguientes consideraciones de derecho:

En principio, de la simple lectura de la resolución impugnada (fojas 26 a 43 de autos), misma que debe valorarse en términos del artículo 46 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que fue exhibida por la autoridad demandada en su contestación (en copia certificada); se desprende que la causa medular por la cual la demandada resolvió negar la nulidad de la reserva de derechos al uso exclusivo respecto del nombre "*****" dentro del género de personajes y de la especie "personaje ficticio o simbólico", contenido en el oficio ***** de fecha ***** y dentro del expediente ***** fue en virtud de que, con las probanzas ofrecidas por la actora el procedimiento de origen, no se acreditó que se actualizaran las hipótesis contempladas en las fracciones II y III de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Ahora bien, el artículo 183, fracción III, de la Ley Federal de Derecho de Autor, establece lo siguiente:

"183.- Las reservas de derechos serán cuando:

(...)

III.- Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior constante e ininterrumpido en México a la fecha del otorgamiento de la reserva, o

(...)"

El precepto legal transcrito establece, que las reservas de derechos serán nulas cuando se demuestren tener un mejor derecho por uso anterior, de manera constante e ininterrumpida en México, a la fecha de su otorgamiento.

Ahora, la cuestión a dilucidar estriba en conocer si como lo aduce la actora, cuando la Ley se refiere a un mejor derecho por uso anterior, de manera constante e ininterrumpida, se **entiende cualquier clase de derecho** y, por lo tanto, los registros marcarios son válidos para acreditar ese aspecto, o también, si esos registros no son válidos para acreditar la calidad de uso anterior, en virtud de que son de naturaleza diversa a los contemplados en la Ley Federal de Derecho de Autor.

Del artículo 183, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor, es fácil advertir que cuando se refiere a "un mejor derecho", la norma no hace distinción en cuanto a la clase de derechos, es decir, no distingue si éste debe encontrarse en la propia Ley Federal del Derecho

de Autor, o bien, pudiera estar en cualquier otra legislación, ya que la frase “mejor derecho”, lo único que pretende evitar es que cuando exista **un derecho de cualquier índole**, respecto al cual se acredite el uso constante y permanente en México, anterior a la fecha del otorgamiento de la reserva, se debe declarar la nulidad de ésta.

Esto es así, porque de la redacción de precepto de mérito **no se advierte ninguna limitante respecto a la clase de derechos que pudieran evidenciar ese “mejor derecho”** sino que obviamente esta prevalencia de un derecho sobre otro dependerá de cada caso en concreto y de las pruebas que ofrezcan para demostrar su superioridad.

Es ese sentido, respecto a que los registros marcarios por derivar de la Ley de la Propiedad Intelectual no pueden considerarse para efectos de demostrarse “mejor derecho”, ya que, como se vio, el artículo 183, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor, no hace esa distinción, no tampoco limita la clase de pruebas que pueden acreditar ese mejor derecho.

De tal manera que aun la Ley de Propiedad Industrial regula cuestiones diferentes a la Ley Federal del Derecho de Autor, este solo hecho no impide que los actos jurídicos generados al amparo de una u otra legislación sirvan de prueba para demostrar ese mejor derecho, porque pensar lo contrario, es decir, estimar que únicamente las probanzas creadas al amparo de la Ley de Derecho de Autor son válidas para demostrar ese mejor derecho, implicaría crear una limitante que el legislador no señaló en la fracción III, del artículo 183, lo que inevitablemente dejaría sin defensas al actor.

Ahora, si ya se evidenció que los registros marcarios pueden servir de probanza para acreditar el mejor derecho, en el caso, se considera necesario analizar los que fueron exhibidos por el actor en la solicitud de nulidad de la reserva de derechos, para determinar si con éstos se puede acreditar que se hubiera **usado el personaje ficticio o simbólico “*****”**, de manera continua e ininterrumpida en México, antes de la fecha en que se otorgó el certificado de reservas de derechos y con ello demostrar un mejor derecho.

De los registros marcarios que exhibió el actor, se acredita que tiene el derecho a explotar en exclusividad la **marca “***** y DISEÑO”** para Juegos, Juguetes y artículos deportivos pertenecientes a la clase 22, **“***** Y DISEÑO”**, para artículos de la clase 26, consistente en Papel, Cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes; caracteres de

impresión, clichés, excluyendo pañales de papel. “***** Y DISEÑO”, para artículos de la clase 30 consistentes en Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y “***** y DISEÑO” para artículos de la clase 38, así como para los servicios de la clase 41, relativa a Educación, Formación, Esparcimiento, Actividades Deportivas y Culturales y todos los servicios que ampara esa clase.

Con los registros marcarios mencionados (que por cierto se otorgaron antes de la reserva de derechos cuestionada), se corrobora el uso de manera constante e ininterrumpida, del **personaje ficticio o simbólico “*****”**, ya que, con independencia de que no amparan esa clase de derechos, es decir, no se refieren a la protección de ningún personaje ficticio o simbólico, sino sólo a la marcas en las clases antes mencionadas, **lo cierto es** que los registros de mérito son eficaces para demostrar el uso permanente de ese personaje, **por haberse expedido sobre la denominación “***** y DESEÑO”** y tener esa denominación como el propio diseño, **un alto grado de similitud al personaje ficticio cuya nulidad de reserva se solicita.**

Lo anterior es así, máxime si se toma en cuenta que también resultan eficaces para demostrar ese mejor derecho y con ello la actualización de la nulidad de la reserva de derechos, los certificados de registro ***** de treinta de octubre de 2007 de treinta de dos mil siete, ***** , ***** , ambos de quince de abril de dos mil ocho, respectivamente, porque con ellos se acredita el registro del título “***** *****” en la rama musical con letra, del título ***** , en la rama diseño gráfico y del título ***** en la rama dibujo, respectivamente, con los cuales se demuestra el uso que se ha venido dando por parte del actor, de la denominación ***** y del diseño animado con las características similares que también contiene el **personaje ficticio o simbólico “*****”** y por tanto, corroboran el uso que de esa denominación y diseño ha realizado el quejoso de manera constante e ininterrumpida anterior a la fecha de la reserva, lo que acredita a su vez que ha utilizado el personaje ficticio o simbólico, lo cierto es que su uso sí se demostró con esos certificados, precisamente, por ser similares en cuanto al nombre y aspecto y estar registrados con anterioridad a la reserva de derechos cuya nulidad se solicita.

En tal virtud, con las probanzas ofrecidas se demostró la existencia de un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha de otorgamiento de la reserva del personaje ficticio ***** por parte del actor, lo que evidencia la actualización de la fracción III, del artículo 183, de la Ley de Derechos de Autor.

*Ahora bien, en estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.A. *****, al haber resultado fundado los argumentos propuestos por la actora, atendiendo las consideraciones expuestas en la ejecutoria de mérito se resuelve que con las probanzas ofrecidas el actor demostró la existencia de un mejor derecho por uno anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de loa reserva, del personaje ficticio "*****" y por lo tanto que en caso se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción III, del artículo 183, de la Ley Federal de Derechos de Autor, y, en consecuencia, se declara la nulidad de la resolución administrativa impugnada y se ordena al Titular de la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, emita otra en la que declare la nulidad de la reserva de derechos al uso exclusivo del personaje "*****", *****"*

SEGUNDO.- Visto el contenido de la resolución de fecha ***** en la parte correspondiente que nos ocupa y que ha sido transcrita en el considerando que antecede, se procede a emitir la resolución atendiendo los motivos y fundamentos precisados como se desprende de la resolución a la que se da cumplimiento.

TERCERO.- COMPETENCIA. Este Instituto, a través de la Dirección de Reservas de Derechos, es competente para conocer, sustanciar y resolver los Procedimientos de Declaración Administrativa de Nulidad de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, con fundamento en lo establecido por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, fracción I, 17, 26 y 38, fracciones XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1º, 2º, 10, 183, 186, 208, 210, fracción V y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 2º, así como el Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1º, 2º, y 103, fracción X del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 2º, apartado B, fracción VI, 45 y 46, fracción VI y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; así como los artículos 1º, 3º, fracción III, 4º, 8º, fracción I, 11, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y demás relativos aplicables.

CUARTO.- En virtud de la controversia del presente asunto se fija la Litis a efecto de poder determinar la procedencia e improcedencia de las acciones y excepciones invocadas por las partes, por lo que se refiere a la parte **PROMOVENTE** la cual pretende demostrar tener un mejor

derecho respecto del personaje “*****”, y funda su acción en la fracción III del artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y manifiesta al respecto que desde la cesión de derechos que le realizó la C. ***** en fecha ***** , ha venido usando y explotando en una forma constante e ininterrumpida dentro y fuera del territorio nacional diversas marcas que contienen el nombre ***** , e igualmente registros de obra que también contienen el nombre ***** . Por lo que se refiere a la parte **TITULAR AFECTADA** alega ser el titular de la reserva número ***** , del personaje ficticio o simbólico “*****”, otorgada conforme a sus características físicas y psicológicas distintivas.-----

QUINTO.- En virtud de que la parte titular afectada no opuso excepciones y defensas, se procede al estudio de los elementos probatorios ofrecidos, admitidos y previamente desahogados por las partes en su conjunto y atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, al respecto se procede al estudio, análisis y valoración de cada una de las probanzas ofrecidas por la parte promovente, lo anterior en términos de los artículos, 187 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 84 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 16, fracción V, 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como los diversos 58, 79, 88, 93, 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a su artículo 2º, se procede a la valoración de las mismas.-----

1. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral a) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del Certificado de Reserva de Derecho al uso exclusivo del nombre artístico “*****”, emitido por el Departamento de Registro de la Dirección General del Derecho de Autor en fecha ***** a favor del C. ***** .-----
Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la Reserva de derechos número ***** otorgada a favor del C. ***** el día ***** , por lo que a la misma se le da pleno valor probatorio.-----

2. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral b) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del TÍTULO DE REGISTRO DE LA MARCA “*****” (Y DISEÑO) para la clase 22 emitido por la Dirección General de

Invencciones y Marcas de la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial a favor del C. ***** en fecha *****.----- Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la existencia del título del registro de la marca ***** Y (DISEÑO) referente a la clase 22 otorgada a favor del C. ***** el día ****, por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

3. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral c) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del oficio número 144-83 relativo al título del registro en fecha ***** , emitido por la Dirección General de Invencciones y Marcas de la entonces Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a favor del C. ***** respecto de la marca “*****” y su respectivo “DISEÑO” para la clase 38 de impresiones y publicaciones.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita que el Título de registro de la marca ***** Y DE DISEÑO referente a la clase 38 fue otorgada a favor del C. ***** el día ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

4. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral d) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado con número de folio ***** , de fecha ***** , emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la transmisión de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** , correspondiendo dicho certificado a la clase 16 internacional.-Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la transmisión de los derechos de marca número ***** referente a la clase 16 otorgada a favor del C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

5. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral e) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado folio ***** , de fecha ***** , emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de la Dirección Divisonal de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la transmisión de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** correspondiendo dicho certificado a la clase 30 internacional.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la transmisión de los derechos de marca número ***** referente a la clase 30 otorgada a favor del C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

6. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral f) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado con número de folio ***** , de fecha ***** , emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de la Dirección Divisonal de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la transmisión de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** correspondiendo dicho certificado a la clase 38 internacional.--Esta

autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la transmisión de los derechos de marca número ***** referente a la clase 38 otorgada a favor del C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

7. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral g) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado folio ***** , de fecha ***** , emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de Dirección Divisonal de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la transmisión de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** y corresponde a la clase 41 internacional.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria;

dicha documental acredita la transmisión de los derechos de marca número ***** referente a la clase 41 otorgada a favor del C. *****, por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

8. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral h) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado folio *****, de fecha *****, emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la renovación de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** correspondiendo dicho certificado a la clase 16 internacional.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la renovación de los derechos de marca número ***** referente a la clase 16 otorgada a favor del C. *****, por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

9. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral i) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado folio *****, de fecha *****, emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la renovación de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** correspondiendo dicho certificado a la clase 30 internacional.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la renovación de los derechos de marca número ***** referente a la clase 30 otorgada a favor del C. *****, por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

10. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral j) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado folio *****, de fecha *****, emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la renovación de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C.

***** correspondiendo dicho certificado a la clase 38 internacional.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la renovación de los derechos de marca número ***** referente a la clase 38 otorgada a favor del C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

11. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral k) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del certificado folio ***** , de fecha ***** , emitido por el C. Coordinador Departamental de Conservación de Derechos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se comunica la renovación de derechos de la marca número ***** a favor del promovente C. ***** correspondiendo dicho certificado a la clase 41 internacional.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la renovación de los derechos de marca número ***** referente a la clase 41 otorgada a favor del C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.--

12. Por lo que se refiere a la documental privada marcada con el numeral l), consistente en copia certificada de la cesión de derechos de fecha ***** , respecto a los derechos del personaje “***** el payaso”, misma que fue ratificada ante el Licenciado ***** , Notario Público Suplente de la Notaria Pública Número 43, en Monterrey Nuevo León, el 24 de julio de 2008.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 132, 136, 137, 138, 139, 203, 204, 205, 206, 208, 209 y 210; del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental consta de dos hojas de la cesión de derechos del personaje ***** , otorgada en Monterrey Nuevo León el día 23 de julio de 2008, observando en el mismo la firma de la C. ***** y del C. ***** , por lo que se le otorga valor probatorio.-----

13. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral m) consistente en copia debidamente certificada de los títulos de Registros de Marca, emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto de las siguientes marcas: ----

- a) Título de registro de marca número ***** , de la clase 16.-----b)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 30.-----c)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 38.-----d)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 41.-----e)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 2.-----f)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 14.-----g)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 25.-----h)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 28.-----

- i) Título de registro de marca número ***** , de la clase 30.-----j)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 32.-----k)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 35.-----l)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 41.-----m)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 2.-----n)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 14.-----o)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 32.-----p)
- Título de registro de marca número ***** , de la clase 41.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la existencia de los títulos de registro emitidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, números: ***** de la clase 16; ***** de la clase 30., ***** de la clase 38; ***** de la clase 41; ***** de la clase 2., ***** de la clase 14; ***** de la clase 25; ***** de la clase 28; ***** de la clase 30; ***** de la clase 32; ***** de la clase 35; ***** de la clase 41; ***** , de la clase 2; ***** , de la clase 14; ***** , de la clase 32 y ***** , de la clase 41; por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

14. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral n) con fundamento en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor, se ofrecieron como prueba los Certificados de derechos de Autor expedidos por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (sic), registros número ***; ***** y ***** , los cuales el promovente C. ***** , es el TITULAR y por lo mismo solicita se agregaran al expediente.---**
-Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la existencia de los certificados de registros de obras, expedidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, números *** de la rama diseño gráfico con el título *****; registro de obra número ***** de la rama de dibujo con el título ***** y el registro de obra número ***** de la rama musical con letra con el título ***** ***** , a favor del promovente C. ***** en su carácter de titular a los cuales se les otorga pleno valor probatorio.-----**

15. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral ñ) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del Certificado de Derechos de Autor expedido por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, del FONOGRAMA registrado bajo el número *** , con el título ***** POR SIEMPRE, cuyo productor es el C. ***** .-----**
Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita el FONOGRAMA registrado bajo el número *** , con el título ***** POR SIEMPRE, cuyo productor es el C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----**

16. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral o) consistente en copia debidamente certificada por Notario Público del Certificado de Derechos de Autor expedido por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, del FONOGRAMA registrado bajo el número *** , con el título ***** ***** , rama Literaria, cuyo titular es el C. ***** .-----**
Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria;

dicha documental acredita el registro otorgado bajo el número ***** , con el título *****
***** , cuyo titular es el C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

17. Por lo que se refiere al disco compacto marcado con el numeral q) consistente en el disco compacto que se identifica como “Fotos de ***** Imitador de ***** Facebook: Usuario ***** Televisa” el cual comprende cientos de fotografías del C. ***** , caracterizado como “*****” , tanto en lugares públicos como privados y así también para Televisa Monterrey.-----

Esta autoridad administrativa determina la existencia de un disco compacto el cual contiene diversas carpetas que muestran fotografías de la caracterización del personaje ***** y videos que de igual forma ostentan el uso del personaje, por lo que de conformidad con los artículos 188, 210-A y 217., del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se les concede valor indiciario a juicio de esta autoridad.-----

Por lo que se refiere al capítulo de pruebas, precisadas en el escrito de contestación de la solicitud administrativa de nulidad por el titular afectado el C. ***** , esta autoridad administrativa procede al análisis y valoración de las pruebas aportadas en su escrito de contestación recibido el veinticinco de marzo de dos mil once:-----

1. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral I) consistente en copia debidamente certificada por el Notario Público licenciado ***** titular de la Notaria Pública número 38, de Monterrey Nuevo León, del Certificado de Reserva de Derechos al uso exclusivo con número ***** del personaje ***** , en la especie personaje ficticio o simbólico de fecha ***** , cuyo titular es el C. ***** .-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la existencia de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número ***** del personaje ***** , en la especie personaje ficticio o simbólico de fecha ***** , cuyo titular es el C. ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

2. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral II) consistente en todas las actuaciones que obran en el expediente de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en el género de personajes, especie personaje ficticio o simbólico bajo el número de Reserva ***** , mismo que sirvió de base de consulta para esta resolución.-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita que con fecha ***** , ingresó el trámite de solicitud de la reserva del personaje ***** , la cual fue otorgada el ***** , a favor del C. ***** bajo el número de Reserva ***** , por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

3. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral III) consistente en copia debidamente certificada por el Notario Público licenciado ***** titular de la Notaría Pública número 38, de Monterrey Nuevo León, del oficio número *****; referente al Dictamen de Consulta de no Ejercicio de la Acción Penal, expedido por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Agencia del Ministerio Público de la Federación Investigadora: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor de fecha ***** , en el expediente ***** .-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita la existencia del Dictamen de Consulta de no Ejercicio de la Acción Penal, expedido por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Agencia del Ministerio Público de la Federación Investigadora: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor de fecha ***** , en el expediente ***** .-----

4. Por lo que se refiere a la documental privada marcada con el numeral IV) consistente en la copia simple de la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha ***** , en donde se señala la caducidad de la denominación ***** , nombre artístico con número de reserva ***** , cuyos titulares de la misma son los CC. ***** y ***** .-----

Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 132, 136, 137, 138, 139, 203, 204, 205, 206, 208, 209 y 210; del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental consta de la copia simple de la página 51 de la

publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha *****, en donde se menciona la caducidad de la denominación *****, nombre artístico, con número de reserva *****, cuyos titulares de la misma eran los CC. ***** y *****, por lo que al ser un hecho notorio se le concede pleno valor probatorio.-----

5. Por lo que se refiere a la documental pública marcada con el numeral V) consistente en copia debidamente certificada por el Notario Público licenciado ***** titular de la Notaría Pública número 25, de Monterrey Nuevo León, del documento de fecha *****.-----
Esta autoridad administrativa determina que de conformidad con los artículos 129, 130, 134, 142, 197 y 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; dicha documental acredita el Título del registro de la marca ***** Y DE DISEÑO referente a la clase 38 otorgada a favor del C. ***** el día *****, por lo que se le otorga pleno valor probatorio.-----

6. Por lo que se refiere a Fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general a todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; marcado con el numeral VI), consistente en un video grabado que contiene fotografías y videos en los que consta que el personaje *****, se ha caracterizado tal y como le fue otorgada la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, misma que fue valorada y desahogada por esta autoridad administrativa.-----
Esta autoridad administrativa determina la existencia de un disco compacto el cual después de haberlo observado detenidamente se concluye que el contenido de dicho disco compacto consiste en diversas carpetas que muestran fotografías de la caracterización del personaje ***** y videos que de igual forma ostentan el uso del personaje dentro del periodo de protección, por lo que de conformidad con los artículos 188, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se les concede valor indiciario a juicio de esta autoridad.-----

En virtud de la calificación que se le ha dado al desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, esta autoridad ha procedido a valorarlas conforme a lo dispuesto por el código procesal de la materia en aplicación supletoria a la Ley que le

competente, conforme a que la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación a sus aspectos formales o de constitución, sino en la manera en que se reflejan los hechos que pretenden demostrarse en el juicio, para lo anterior, sirva de apoyo la siguiente tesis:--

Registro No. 170 209 43 de 403-----
Novena Época-----
Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.-----
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta-----
Tomo: XXVII, febrero de 2008. -----
Página: 2371. -----
Tesis Aislada. -----
Materia(s): civil. -----

PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR -----

La doctrina establece que son hechos jurídicos: 1. Todo lo que represente una actividad humana; 2. Los fenómenos de la naturaleza; 3. Cualquier cosa u objeto material (haya o no intervenido el hombre en su creación); 4. Los seres vivos y 5. Los estados psíquicos o somáticos del hombre; circunstancias que, al dejar huella de su existencia en el mundo material, son susceptibles de demostrarse. Por su parte, las pruebas son los instrumentos a través de los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones según sea el caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio. Considerar lo opuesto llevaría al extremo de que por el solo hecho que a una probanza le asistiera pleno valor probatorio, ello releva al juzgador del análisis de su contenido para determinar si la misma tiene relación con los hechos respectivos, situación que sería contraria a la naturaleza y finalidad procesal de las pruebas.-tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito.-

-----Amparo directo 166/2007. Televisa, S.A. de C.V y otras. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos, con salvedad en cuanto a las consideraciones referidas a la prueba pericial, por parte del Magistrado Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.-----

Con el objeto de reforzar la tesis vista con antelación acerca de la calificación que se le ha dado al desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, se enuncia la siguiente tesis; la cual versa sobre el análisis de las probanzas en un proceso por parte del juzgador, el cual atiende a dos momentos: el formal y el de fondo, en la práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance probatorio, dichos conceptos no son equivalentes,

ya que, se reitera, mientras que el primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente independiente ya que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y descansa en la sana crítica del juzgador, para lo anterior, sirva de apoyo la siguiente tesis aislada: -----

Registro No. 170 211 44 de 403-----
Novena Época-----
Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito.-----
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta-----
Tomo: XXVII, febrero de 2008. -----
Página: 2370. -----
Tesis Aislada. -----
Materia(s): civil. -----

PRUEBAS. EL VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS IMPLICA LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE ESTABLECE LA LEY, MIENTRAS SU ALCANCE SE REFIERE AL ANÁLISIS QUE DE ELLAS REALIZA EL JUZGADOR EN ATENCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.-----

El análisis de las probanzas en un proceso por parte del juzgador, atiende a dos momentos: el formal y el de fondo. El aspecto formal atiende a los requisitos legales que debe cumplir un medio probatorio a efecto de que se le pueda otorgar un valor determinado, el cual se encuentra precedido por las etapas de ofrecimiento, admisión, preparación (en caso de que su constitución sea en el proceso) y desahogo del medio de convicción respectivo. Una vez superado el aspecto formal, el juzgador atiende al aspecto de fondo, en el que determina, a través de las reglas de la sana crítica, si la probanza en cuestión tiene relación con los hechos alegados por su oferente. Asimismo, cada una de las etapas antes descritas obedece a periodos procesales diversos en la conformación de una prueba, esto es, la admisión de una prueba sólo atiende a la manera en que la misma fue ofrecida, pero no puede garantizar su debida preparación, asimismo, esta última circunstancia no presupone que su desahogo sea conforme a derecho y, por último, que de haberse cumplido con todas las etapas formales de la prueba ésta, indefectiblemente, deba causar plena convicción en el juzgador en relación con el hecho a demostrar. De lo anterior se evidencia que aun y cuando en la práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance probatorio, dichos conceptos no son equivalentes, ya que, se reitera, mientras que el primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente independiente ya que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y descansa en la sana crítica del juzgador.-----
Amparo directo 166/2007. Televisa, S.A. de C.V. y otras. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos, con salvedad en cuanto a las consideraciones referidas a la prueba pericial, por parte del Magistrado Neófito López Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.-----

SEXTO.- En atención a lo ordenado por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien da cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el D.A. *****, se procede al análisis de la causal de nulidad consistente en determinar la existencia de un mejor derecho por la parte promovente, supuesto contemplado en el artículo 183, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor el cual establece:-----

Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando: -----
...III Se demuestre tener un mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México, a la fecha del otorgamiento de la reserva.....

De la transcripción de la norma antes invocada, se desprende que la ley prevé la hipótesis normativa a fin de proceder a declarar nula una reserva de derechos otorgada, siempre y cuando se colme el supuesto jurídico de que quien solicite la nulidad acredite que cuenta con un mejor derecho, en virtud de haber usado con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la reserva controvertida, de manera constante e ininterrumpida en México. -----

De acuerdo con el criterio establecido por el Ad Quem los registro marcarios que exhibió la parte promovente resultan suficientes para acreditar que éste cuenta con un mejor derecho para acreditar que se ha usado el personaje ficticio o simbólico ***** de manera constante e ininterrumpida en México, antes de la fecha en que se otorgó el certificado de reserva de derechos materia de nulidad. Lo anterior es así toda vez que cuando la Ley se refiere a un mejor derecho por un uso anterior, se entiende cualquier clase de derecho, es decir no distingue si éste debe encontrarse en la propia Ley Federal del Derecho de Autor, o bien, pudiera estar en cualquier otra legislación, ya que a juicio del Órgano Colegiado cuando la ley refiere a la frase “mejor derecho” lo único que pretende es evidenciar la existencia de un derecho de cualquier índole, con el que se colme los supuestos establecidos en dicha hipótesis normativa es decir que sea constante y permanente en México, anterior a la fecha del otorgamiento de la reserva.-----

Que si bien es cierto la Ley de la Propiedad Industrial regula cuestiones diferentes a la Ley Federal del Derecho de Autor, este hecho no impide que los actos jurídicos generados al amparo de una y otra legislación sirvan de prueba para demostrar tener un mejor derecho ya que el precepto en estudio no establece ninguna limitante al respecto, y pensar lo contrario implicaría crear una limitante que el legislador no señaló.-----

Es entonces que los registros marcarios que exhibió el actor consistentes en la marca ***** Y DISEÑO para Juegos, Juguetes y artículos deportivos pertenecientes a la clase 22, ***** Y DISEÑO, para artículos de la clase 26, consistente en Papel, Cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas; pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes; caracteres de imprenta, clichés, excluyendo pañales de papel. X ***** Y DISEÑO, para artículos de la clase 30 consistentes en café, té cacao, azúcar, tapioca, sagu, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de malaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y ***** X y DISEÑO para artículos de la clase 38 consistentes en telecomunicaciones y todos los servicios de la clase 41, relativa a Educación, Formación, Esparcimiento, Actividades Deportivas y Culturales y Todos los servicios que ampara esa clase, mismos que fueron otorgados antes de la reserva materia de nulidad, resultan eficaces para demostrar el uso permanente del personaje, por haberse expedido sobre la denominación ***** Y DESEÑO y tener esa denominación como el propio diseño.-----

Asimismo, también se acredita el registro del título “***** *****” en la rama musical con letra bajo el certificado de registro ***** de treinta de octubre de dos mil siete, el registro del título “*****” en la rama de diseño gráfico bajo el número ***** y “*****” en la rama de dibujo bajo el certificado ***** ambos de quince de abril de dos mil ocho, respectivamente, con lo que se demuestra el uso que ha venido dando la parte promovente de la denominación ***** y del diseño animado con las características similares que también

contiene el personaje ficticio o simbólico ***** y por lo tanto corroboran el uso que de esa denominación y diseño ha realizado el actor de manera constante e ininterrumpida anterior a la fecha de la reserva.-----

En consecuencia, dichas probanzas inducen a concluir efectivamente que en el caso que se analiza se actualiza la hipótesis normativa contenida en la fracción III del artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, y por lo tanto **es procedente declarar la Nulidad de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje *******, en el género de personajes, en la especie ficticio o simbólico otorgada bajo el número ***** , otorgada el ***** , a favor de ***** , toda vez que el accionante aportó los elementos de convicción suficientes que demostraron el uso constante e ininterrumpido en México, con antelación al otorgamiento de la reserva de derechos objeto del procedimiento.-----

Dadas las consideraciones anteriores, esta autoridad administrativa procede a resolver y

----- **RESUELVE:** -----

PRIMERO.- El suscrito Director de Reservas de Derechos ha sido y es competente para conocer y resolver el presente procedimiento.-----

SEGUNDO.- Resultó procedente la vía administrativa interpuesta por la parte promovente.-----

TERCERO.- Por los razonamientos esgrimidos en los considerandos de la presente resolución, se tiene que el promovente sí acreditó los hechos invocados en su escrito de Solicitud Administrativa de Nulidad y los elementos constitutivos de su acción.-----

CUARTO.- Como consecuencia de lo contenido en el punto que precede, **SE DECLARA PROCEDENTE LA NULIDAD** de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje ***** , otorgada en el género de personajes, especie ficticio o simbólico bajo el número ***** , a favor de ***** , por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. ---

QUINTO.- Realícese la anotación marginal correspondiente, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 182, fracción I de la Ley Federal del Derecho de Autor.-----

SEXTO.- Notifíquese personalmente y cúmplase.-----

SÉPTIMO .- Así lo resolvió y firma el C. Director de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Rogelio Rivera Lizárraga, con fundamento en los artículos 2º, 186, 187, 208 y 210, fracción V, de la Ley Federal del Derecho de Autor, 45 y 46, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como los diversos 8º, fracción XII y 11, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. -----

GIRB

Calle de Puebla No. 143, Col. Roma Norte, C.P. 06700. Delg. Cuauhtémoc, México, D.F.
Tel.: (55) 3601 8210, 3601 8216, 01800 2283 400 www.indautor.sep.gob.mx